



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 246/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 52 966.3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 8 des DPMA vom 18. November 1999 und vom 3. Juni 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

### **pro torque**

als Kennzeichnung für die Waren

handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge und Geräte soweit in Klasse 8 enthalten; Schraubenschlüssel; Steckschlüssel, Nüsse und Drehmomentbegrenzer.

Die Markenstelle für Klasse 8 hat die Anmeldung wegen einem Freihaltebedürfnis zurückgewiesen, denn „torque“ heiße „Drehkraft, Drehmoment“ und „pro“ stehe für „Profi-“, oder „professionell“, so dass die Gesamtmarke soviel wie „Profi-Drehkraft“ bedeute. Sie werde in dem Sinn verstanden, dass es sich um Werkzeug handle, dessen Drehkraft professionellen Ansprüchen genüge und sie sei deshalb für Mitbewerber freizuhalten.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter und stellt insbesondere in Abrede, dass „Pro“ allein im Sinne von „Profi“ verstanden wird. Ebenso könne der Verkehr an „für“ denken, was die Marke mehrdeutig und damit schutzfähig mache.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), noch das des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) entgegen.

Es steht nicht mit der für die Versagung einer Eintragung notwendigen Sicherheit fest, dass sich der Begriff „pro torque“ wegen eines unzweideutig beschreibenden Begriffsinhaltes für die Mitbewerber zur Bezeichnung eben der beanspruchten Waren eignet, so dass er für sie freigehalten werden müsste. Wegen des Anspruchs auf Eintragung gemäß § 33 Abs 2 S 2 MarkenG müssen Zweifel letztlich aber zugunsten der angemeldeten Marke gewertet werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausführt, bedeutet das englische „torque“ Drehmoment. Dieses Wort ist auch im Deutschen nicht derart unbekannt, dass es schon deshalb nicht zur Beschreibung dieser für die entsprechenden Werkzeuge bedeutsamen Eigenschaft in Betracht käme. So gibt es eine Reihe von Produktkennzeichnungen oder Produktbeschreibungen für Drehmomentschlüssel oder Drehmomentmessmittel, in denen der Begriff „Torque“ verwendet wird, so zB der „Torque Tester Snap On“ bzw der „Torque Wrench Analyzer“ jeweils von „SR Technics“, der „Syntace Torque Tool“, den „Torque“ Schlüssel von „Matatakitoyo“, einen „Torqueleader-Knick-Drehmomentschlüssel“ und einen „Torque Safe“

Schlüssel, sowie die auch im Deutschen verwendeten Fachbegriffe „Electronic Torque Meter (ETM)“ oder das Zusatzteil „Torque Control“ einer Schlagbohrmaschine zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben. Man kann also davon ausgehen, dass dem Verkehr, bei dem es sich insbesondere um den fachinteressierten Laien handelt, dieser Begriff schon begegnet ist und er ihn beim Antreffen auf diesem speziellen Werkzeug in seiner Bedeutung auch richtig erkennt.

Anders als die Markenstelle meint, konnte aber nicht festgestellt werden, dass „pro“ im rechtserheblichen Umfang im Sinne von „Profi-“, oder „professionell“ verstanden wird. Es ist richtig, dass das englische „pro“ die gebräuchliche Abkürzung für „Profi“ ist. In der deutschen Sprache aber steht „Pro“ für „je, für, dafür, per“. An diese Bedeutung wird beim Verkehr, von dem keine speziellen Kenntnisse der englischen Sprache erwartet werden können, in erster Linie denken wenn er das „pro“ in Verbindung mit dem ihm nicht unbekanntem englischen Begriff von „Drehmoment“ sieht. Weder die Markenstelle noch das Gericht haben genügend Anhaltspunkte dafür, dass der Verbraucher dieses „pro“ im zumindest rechtserheblichen Ausmaß im Sinne von „professionell“ versteht. Eine Nachschau in der elektronischen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung 1999 – 2002 erbrachte einige wenige Verwendungen von „Pro“ im Sinn von „Profi“, es geschah zudem fast ausschließlich im Zusammenhang mit Sport und hier meist in Verbindung mit Golfprofis. So fanden sich Sätze wie „...er begann .. eine Ausbildung zum Golflehrer, wurde also Pro“ oder „Horak, sonst Pro – also Golf-Lehrer...“ oder „der einzige Pro aus Mauritius“ usw. Kein einziges Mal konnte „pro“ als „professionell“ in einer der Marke entsprechenden Verbindung mit einem nachfolgenden Substantiv festgestellt werden. Ebenso wenig fanden sich Belege dafür, dass „Pro“ bereits in einem derartigen Umfang im Sinne von „professional“ in der Kennzeichnung oder Werbung verwendet wird, dass es beim Verbraucher die ihm bekannte Bedeutung im Sinn von „für“ überlagert. Sogar auf englischsprachigen Internetseiten gibt es nur wenige Treffer für „pro tools“; bei dem Suchbegriff „pro torque“ finden sich zwar einige Hinweise auf Drehmomentschlüssel, in keinem der Treffer gibt es aber eine sichtbare Verbindung zu „professional“. Im Deutschen wird das „pro“ in Verbin-

„Pro“ für „professional“ selten ist.

Eben aus diesem Grund sind eine Vielzahl von mit „pro“ zusammengesetzte Marken von der Rechtsprechung für schutzfähig erachtet worden (zB BPatG 29 W 274/99 – ProCom, 33 W 10/00 – PROGLAS, 26 W 109/99 – PRO WAND, 28 W 179/98 – Pro Arte, 28 W 113/98 – PRO, 27 W 92/97 – PRO Comfort, 28 W 188/94 – PROCRAFT; HABM RO 172/99 – PRO CARE, RO 848/00 – PRO TOOL, jeweils veröff. In PAVIS). Es gibt zwar auch einige Zurückweisungen von Marken, es handelt sich dabei aber überwiegend um Waren aus dem EDV – Bereich, in dem sich der Bestandteil „Pro“ wohl schon in der Bedeutung „professional“ gefestigt hat.

Für die hier beanspruchten Werkzeuge jedoch stellt sich die Marke in ihrer Gesamtheit als eine gewisse eigentümliche Kombination des deutschen „pro“ mit dem englischen „torque“ dar, die zwar beschreibende Anklänge hat, die aber nicht derart eindeutig erkennbar und damit unmittelbar sind, dass sie auch von den Mitbewerbern benötigt würden.

Diese begriffliche Zweideutigkeit genügt dem Verkehr auch, um in der Marke einen betrieblichen Hinweis zu sehen, womit die geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) erfüllt sind.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Ju